

Legião Urbana: Marca ou Direito Autoral

07.12.2022 3 minutos de leitura

Autores

Pedro Frankovsky Barroso

Maria Clara Ferreira

Assuntos

Propriedade Intelectual STF STJ

Pedro Frankovsky Barroso

Direitos autorais

Após o falecimento de Renato Russo, vocalista da banda Legião Urbana, inaugurou-se uma longa disputa envolvendo os direitos de propriedade intelectual do grupo entre o seu herdeiro e os demais integrantes do grupo: Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos. Como único sócio da empresa da titular da marca "Legião Urbana" perante o INPI, o filho de Renato Russo pretendia impedir o uso do nome da banda pelos demais integrantes, que acabaram recorrendo ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ("TJRJ") em 2013, objetivando declaração de que poderiam também se utilizar da marca.[1] Bonfá e Dado acabaram saindo vencedores do litígio após obter o reconhecimento judicial de que poderiam utilizar a marca "Legião Urbana" em seu exercício profissional, sendo resguardado, no entanto, ao herdeiro de Renato Russo o direito de coibir eventuais excessos.[2]

Diante desse cenário, outra ação foi proposta em 2016,[3] contra Dado e Bonfá, através da qual a empresa Legião Urbana Produções Artísticas LTDA, titular da marca, objetivava o recebimento de royalties decorrentes do uso da marca em turnê realizada por Dado e Bonfá. Segundo a empresa, o TJRJ, ao permitir que os músicos se utilizassem do termo "Legião Urbana", teria criado espécie de licença compulsória da marca, cabendo à empresa, portanto, um terço dos valores auferidos pelos músicos em decorrência das apresentações realizadas.

A partir dessa nova disputa, foi inaugurada uma interessante discussão a respeito do termo Legião Urbana e da cumulatividade de direitos que, em muitos casos, ocorre no âmbito da Propriedade Intelectual. Ocorre que, ao contestar os pedidos da empresa, Dado e Bonfá alegaram não terem feito uso do termo a título marcário, mas sim do nome como título de obra autoral. Segundo eles, além de ser marca registrada perante o INPI, "Legião Urbana" é o título do primeiro álbum da banda e a turnê em questão teria o propósito de comemorar os 30 anos de seu lançamento.

De fato, a Lei de Direitos Autorais ("LDA") prevê que a proteção à obra recai também sobre o seu título (art. 10), desde que seja original e inconfundível com obra de mesmo gênero. Dado e Bonfá alegam que a expressão está vinculada ao patrimônio da banda que também foi por eles construído, além de terem criado o título em conjunto com Renato Russo, podendo igualmente dele fruir e dispor, na forma do art. 28 da LDA.

A argumentação dos músicos não convenceu a 9ª Câmara Cível do TJRJ, que entendeu pela necessidade de pagamento de um terço do resultado financeiro da exploração da marca. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça ("STJ"), ao julgar o recurso especial interposto por Dado e Bonfá, anulou o acórdão proferido pelo TJRJ, justamente por não ter havido a apreciação do argumento de que o uso do termo "Legião Urbana" se deu a título de direito autoral, o que teria o condão, ao menos potencialmente, de alterar a conclusão atingida pelo TJRJ.

De maneira objetiva, a decisão do STJ tem bastante relevância já que fará

com que o TJRJ se debruce sobre o espinhoso terreno da cumulatividade de direitos de Propriedade Intelectual. Afinal, deverá o Tribunal Fluminense avaliar se o termo "Legião Urbana" também é protegido por direito autoral, identificando os respectivos titulares, e, ainda, se o uso do termo durante a turnê debatida não seu deu a título marcário, o que poderá representar relevante precedente e impactar o julgamento de casos análogos.

NOTAS:

¹ Ação declaratória nº 0239202-41.2013.8.19.0001, distribuída perante a 7ª Vara Empresarial do TJRJ.

² Importante ressaltar que a Legião Urbana Produções Artísticas LTDA ajuizou ação com o objetivo de rescindir a sentença – a ação rescisória, que tramita sob o nº 0012488-26.2016.8.19.0000, foi julgada improcedente pela 5ª Câmara Cível do TJRJ. Ao menos até a data de elaboração deste informativo, restam pendentes de julgamento Embargos de Divergência opostos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, por maioria de votos, negou provimento ao Recurso Especial interposto com o objetivo de reverter a decisão do TJRJ.

³ Processo nº 0200044-71.2016.8.19.0001, distribuído perante a 4ª Vara Empresarial do TJRJ.

Profissionais que aliam visão jurídica e visão de mercado



Pedro Frankovsky Barroso



Maria Clara Ferreira